

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 8341 7 de junio de 2017

Ref. Expediente N° NC2017/0005201

Señor(a)
KEMPHARM INC.

Asunto: PATENTE DE INVENCION PCT

JURÍDICOS:

Mediante Oficio N° 8163 2 de junio de 2017, esta Oficina le requirió en los términos del artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de forma establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente de invención que se tramita dentro del expediente de la referencia.

Teniendo en cuenta que en el referido Oficio se presentaron observaciones que no corresponden a las reivindicaciones modificadas de la solicitud en estudio presentadas en la radicación NC20170005201 del 30 de mayo de 2017, se da lugar a su revocatoria total. Por lo cual se procede a efectuar un nuevo requerimiento técnico en forma completa, en los siguientes términos:

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se comunica que:

1. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

En las reivindicaciones se confunde el concepto de “compuesto” con el de “conjugado”. El compuesto es un ente individual, mientras que el conjugado está formado por dos compuestos. Se requiere hacer las correcciones necesarias en las siguientes reivindicaciones:

La reivindicación 2 no es clara porque menciona que “(...) *el conjugado comprende el compuesto (...)*”, pero no dice qué otro compuesto hace parte del conjugado.

La reivindicación 3 no es clara porque menciona que “(...) *el conjugado es el compuesto (...)*”, de manera que se confunde el conjugado con el compuesto, compuesto que es sólo una parte de ese conjugado.

La reivindicación 5 no es clara porque menciona que “(...) *el conjugado está presente en una cantidad por dosis unitaria de entre 1 mg y 200 mg por dosis unitaria, en donde la cantidad por dosis unitaria está basada en el contenido de oxicodona (...)*”. Como se observa, inicialmente se refiere a la cantidad de conjugado y seguidamente lo niega puesto que menciona que esa es la cantidad de oxicodona. Se requiere hacer claridad en los términos y en la redacción.

Oficio N° 8341 7 de junio de 2017

Ref. Expediente N° NC2017/0005201

La reivindicación 5 es además redundante porque antes de mencionar la cantidad en mg dice que se refiere a la 'dosis unitaria' y en el mismo renglón repite la expresión 'dosis unitaria'. Se requiere hacer la corrección necesaria en la redacción.

Dado que la reivindicación 4 se refiere a *“La composición (...) en donde la composición es una forma de dosificación seleccionada del grupo que consiste de: una tableta, una cápsula, un comprimido (...)”*, es redundante referirse a otras formas farmacéuticas adicionales en las reivindicaciones 6 y 7 que mencionan *“una tableta, cápsula, comprimido, gragea, polvo, píldora, pastilla, suspensión espesa, solución líquida, suspensión, emulsión, elixir o película oral fina (OTF)”* y *“una forma sólida, una solución, una suspensión o una forma en gel blando”*, respectivamente. Se sugiere corregir la redacción de las reivindicaciones.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contiene más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional. Es claro, que en todo caso deberá pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta en el examen de fondo

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ